

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 08.09.2005, поданное Дочерним предприятием «АЛКО ИНВЕСТ УКРАИНА», на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 23.05.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2002719760/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке 2002719760/50 с датой подачи от 23.09.2002 является Дочернее предприятие «АЛКО ИНВЕСТ УКРАИНА». Согласно описанию, обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, представляет собой «этикетку для консервов «Перец сладкий маринованный» и имеет оригинальную горизонтально вытянутую форму с округленными углами. В центральной части этикетки, на фоне оригинальной ленты с девизом «Все дело в перце!», размещено стилизованное изображение красного перца в виде бравого боксера. Над лентой сверху размещена надпись «ПЕРЕЦ», выполненная оригинальным шрифтом, а под лентой, на овальных плашках – надпись «сладкий маринованный», которые являются наименованием продукта. Данная композиция размещена на фоне стилизованного ромба. С обеих сторон композиции выполнены надписи «Nemiroff» (Немирофф), расположенные вертикально и являющиеся товарным знаком заявителя (св. Украины №162270). С левой стороны этикетки размещена надпись «Произведено ЗАО «Чумак» для компании Nemiroff», а с правой стороны указаны надписи информационного характера, касающиеся изготовления продукции и ее производителя, а также размещен штрих-код». Обозначение заявлено в цветовом сочетании: красный, желтый с оттенками, коричневый с оттенками, оранжевый, зеленый, розовый, синий, белый, черный. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров/услуг следующих классов МКТУ:

- 16 класс: этикетки, за исключением тканевых; бумага упаковочная;
- 29 класс: консервы овощные; овощи консервированные;

- 35 класс: агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама.

Экспертизой ФИПС принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака от 23.05.2005 в отношении указанного перечня товаров/услуг, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1, 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что:

- заявленное обозначение не обладает различительной способностью в отношении всех товаров 16 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку представляет собой реалистическое изображение товара (этикетки);-

- заявленное обозначение является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и услуг для части товаров 29 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку данная часть товаров (кроме – «перец сладкий маринованный») относится к другому роду (виду) товаров, а услуги 35 класса МКТУ, связанные с данными товарами, имеют иное назначение;

- заявленное обозначение является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара, поскольку в его состав включен словесный элемент «NEMIROFF», являющийся словесным элементом комбинированного товарного знака по свидетельству №275639 [1], с приоритетом от 04.05.2001, ранее зарегистрированного на имя другого лица для товаров и услуг 33, 35 и 42 классов МКТУ;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица комбинированными товарными знаками со словесным элементом «ЧУМАК» по свидетельствам №184620 [2], с приоритетом от 26.11.1998; №199737 [3], с конвенционным приоритетом от 08.05.1997; №165454 [4], №165483 [5], с конвенционным приоритетом от 12.09.1996 и №162134 [6], с конвенционным приоритетом от 12.09.1996, для однородных товаров 29 класса МКТУ.

В возражении от 08.09.2005 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, Доводы заявителя сводятся к следующему:

- словосочетание «Все дело в перце!», включенное в состав заявленного обозначения, не указывает на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства и сбыта и, в связи с этим, не относится к неохраняемым элементам;

- вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, не соответствует действительности, поскольку заявленная этикетка, согласно описанию, содержит большое количество различительных элементов;

- товарные знаки по свидетельствам [2], [3], [4], [5] и [6], противопоставленные заявленному обозначению, не могут препятствовать его регистрации, поскольку словесный элемент «Чумак» включен в состав заявленного обозначения с согласия правообладателя, а товары с наименованием «перец сладкий маринованный», в отношении которых предполагается его использовать, ЗАО «Чумак» производит по заказу заявителя;

- заявленное обозначение не является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров в связи с тем, что правообладатель товарного знака [1] передал заявителю, на основании договора об уступке товарного знака в отношении всех товаров и услуг, все исключительные права на товарные знаки со словесным элементом «NEMIROFF» по свидетельствам №262604 [7] и №262013 [8] с приоритетом от 12.03.2004 и 25.02.2004, соответственно, а также предоставил разрешение на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя для всех товаров и услуг, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие документы:

- копия уведомления о регистрации договора №7814 об уступке товарных знаков по свидетельствам №262604 и №262013 на 1 л. в 2 экз.;

- копия заявления об уступке товарного знака №275639 на 1 л. в 2 экз.;

- копия договора об уступке товарного знака №275639 на 3 л. в 2 экз.;

- копия сопроводительного листа №412/2-7 от 06.04.2005 на 1 л. в 2 экз.

- копия платежного документа на 1 л. в 2 экз.;

- копия письменного согласия правообладателя товарного знака [1] на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении перечня товаров, указанного в заявке №2002719760/50 на 1 л. [9].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для товаров «Перец сладкий маринованный».

В ходе рассмотрения возражения, согласно просьбе заявителя и в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона, в материалы заявки внесены изменения, касающиеся заявленного обозначения. А именно, из состава заявленного обозначения исключены словесные элементы: «Изготовлено ЗАО «Чумак» для компании «NEMIROFF».

На заседании коллегии к материалам возражения приобщен документ с просьбой заявителя - зарегистрировать заявленное обозначение для товаров 29 класса –«Перец сладкий маринованный», исключив из заявленного Перечня товаров и услуг, все остальные товары и услуги 16 и 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты (от 23.09.2002) поступления заявки №2002719760/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за №989, введенные в действие с 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3 (1.1) Правил, не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью и указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров/услуг. Указанные обозначения могут быть включены как неохраняемые

элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона и пунктом 2.3 (2.1) Правил, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.4 Правил, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил, при определении сходства, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

,Согласно пункту 14.4.3 Правил, при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Заявленное обозначение является комбинированным, представляет собой «этикетку» для консервов «Перец сладкий маринованный» и имеет оригинальную горизонтально вытянутую форму с округленными углами. В центральной части этикетки размещена композиция: на фоне стилизованного ромба изображена горизонтально расположенная лента с надписью «Все дело в перце!» и стилизованное изображение красного перца в виде бравого боксера. Над изображением перца, в две строки расположены словесные элементы: «ПЕРЕЦ» и «сладкий маринованный», выполненные оригинальным шрифтом. Причем, словесный элемент «ПЕРЕЦ», выполнен более крупным шрифтом. В состав обозначения включены два словесных элемента «Nemiroff» и «Nemiroff», выполненные оригинальным шрифтом, расположенные вертикально, по обеим сторонам упомянутой композиции и параллельно друг

другу. В правом, крайнем поле этикетки размещены надписи и символы информационного характера, характерные для этикеток.

Обозначение заявлено на регистрацию в следующей цветовой гамме: красный, желтый, коричневый, оранжевый, зеленый, розовый, синий, белый, черный. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 16, 29 и 35 классов МКТУ:

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 29 и 35 классов МКТУ базируется на абсолютных и иных основаниях для отказа.

Абсолютные основания для отказа, изложенные в пунктах 1, 2 статьи 6 Закона и пункте 2.3 Правил, определяются свойствами самого обозначения, а именно, тем, что:

- заявленное обозначение само является видом товара с наименованием «этикетка» и поэтому для товаров 16 класса и связанных с данным товаром услуг 35 класса, указанных в перечне, не обладает различительной способностью;

- заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «ПЕРЕЦ», указывающий на вид товаров, включенных в 29 класс и поэтому для всех товаров, не имеющих наименование - «перец» и связанных с данными товарами услуг 35 класса, включенных в перечень, является ложным или вводящим в заблуждение потребителя относительно товаров и услуг;

- заявленное обозначение содержит в своем составе охраноспособный словесный элемент («Nemiroff»), являющийся словесным элементом комбинированного товарного знака [1], ранее зарегистрированного на имя другого лица для неоднородных товаров, и поэтому может вводить в заблуждение потребителя относительно данного производителя.

Иные основания для отказа, изложенные в пункте 1 статьи 7 Закона и пункте 2.4 Правил, определяются наличием сходных до степени смешения товарных знаков [2], [3], [4], [5], [6], ранее зарегистрированных на имя другого лица, для однородных товаров/услуг.

При повторном обращении к материалам дела, с учетом изменения объема притязаний заявителя и изменений, внесенных в заявленное обозначение, а также с учетом материалов, представленных на заседание коллегии, установлено следующее.

Заявленное обозначение не нарушает нормы, установленные пунктом 2 статьи 6 Закона и пунктом 2.3 Правил, поскольку не является ложным или вводящим в заблуждение потребителя относительно товара и услуг. А также не является ложным или вводящим в заблуждение относительно производителя, поскольку заявитель является правообладателем товарных знаков [7], [8] со словесным элементом «Nemiroff» и не содержит сведений о производителе, не соответствующем действительности.

Заявленное обозначение соответствует условиям регистрации, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона и пункте 2.4 Правил, поскольку не является сходным до степени смешения с товарными знаками [2], [3], [4], [5] и [6], ранее зарегистрированными на имя другого лица для однородных товаров.

При проведении проверки охраноспособности словесных элементов, включенных в состав заявленного обозначения, в соответствии с регламентом, изложенным в пункте 14.4.1 Правил, установлено следующее.

Словосочетание «Все дело в перце!» представляет собой законченную фразу (предложение) фантазийного характера, которая в целом прямо не указывает на вид товаров 29 класса, включенных в перечень.

Словесные элементы «Перец», «сладкий маринованный», для товаров 29 класса, включенных в перечень, не обладают различительной способностью и указывают на вид товара и его свойства, однако, поскольку данные элементы не занимают в обозначении доминирующего положения они могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы.

Все буквы, цифры, надписи и символы, характерные для этикеток и включенные в состав заявленного обозначения, являются неохраняемыми элементами, поскольку они не обладают различительной способностью и указывают на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства и сбыта.

Изложенное выше позволяет зарегистрировать заявленное комбинированное обозначение в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ – «перец сладкий маринованный» без предоставления самостоятельной правовой охраны всем буквам, цифрам и словам (пункт 1 статьи 6 Закона), кроме: «Все дело в перце!», «Nemiroff».

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 08.09.2005, отменить решение экспертизы от 23.05.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:**



**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

- |            |  |
|------------|--|
| (526)      | Неохраняемые элементы: все буквы, цифры, слова, кроме «Все дело в перце!», «Nemiroff». |
| (591)      | Красный, желтый, коричневый, оранжевый, зеленый, розовый, синий, белый, черный.        |
| (511) 29 – | Перец сладкий, маринованный.   |